

WIPO Arbitration and Mediation Center**UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER****Pandora A/S v. Safenet B.V.****Zaaknr. DNL2018-0017****1. Partijen**

Eiser is Pandora A/S uit Kopenhagen, Denemarken, vertegenwoordigd door c.v. SNB-React ua, Nederland.

Verweerder is Safenet B.V. uit Rotterdam, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <pandora.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via One.com A/S.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 20 maart 2018. Het Instituut heeft op dezelfde dag per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 28 maart 2018 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 17 april 2018. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 19 april 2018 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 25 april 2018 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is een Deense onderneming gevestigd in Kopenhagen die zich toelegt op het ontwerpen, produceren en verkopen van met de hand afgewerkte en hedendaagse sieraden. De sieraden van Eiser worden wereldwijd in meer dan 100 landen verkocht.

Eiser is onder meer rechthebbende op:

- het Uniewoordmerk PANDORA, geregistreerd op 18 april 2007 onder nummer 003397858 voor waren in klasse 14; en

- het internationale woordmerk PANDORA, geregistreerd op 5 augustus 2013 onder nummer 1178636, voor waren in klasse 3, 9, 14, 18, 25 en 35, met aanwijzing van onder andere de Europese Unie;

(hierna gezamenlijk aangeduid als het "Merk").

De Domeinnaam is geregistreerd op 8 juli 1997 en wordt op de datum van de Eis gehouden door Verweerder, de Nederlandse vennootschap Safenet B.V. Volgens het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is de onderneming van Verweerder, geregistreerd onder handelsregisternummer 27165519, beëindigd en uitgeschreven op 31 december 2011.

Op de datum van indiening van de Eis is aan de Domeinnaam geen actieve website gekoppeld ("Website"). De Geschillenbeslechter stelt na een bezoek aan de Website vast dat hierop de (fout)melding wordt gegeven dat de Website niet bereikbaar is. Uit de paginabron van de Website is het de Geschillenbeslechter voorts gebleken dat de Website in een zogenoemd "iframe" verwijst naar de website "http://http://www.skmc.nl". De Geschillenbeslechter constateert dat de Website de webpagina van eenmanszaak SKM&C (S.J.A. Kamp Management & Consultancy) embedt maar daar niet in slaagt vanwege een verkeerde koppeling. Het is de Geschillenbeslechter na bezoek aan de website "www.skmc.nl" gebleken dat op die website geen gebruik wordt gemaakt van het teken PANDORA.

Op 20 december 2017 heeft Eiser contact opgenomen met de administratieve contactpersoon zoals opgenomen in de Whols van de Domeinnaam, met het verzoek de Domeinnaam over te dragen. Deze contactpersoon heeft geweigerd de Domeinnaam over te dragen, omdat de Domeinnaam actief zou worden gebruikt voor e-mail afhandeling van nog resterende gebruikers van het product "Pandora Internetcentrale" van Verweerder. Verweerder heeft aangeboden de Domeinnaam aan Eiser over te dragen na betaling door Eiser van de met de afbouw van e-maildienstverlening en de overdracht van de Domeinnaam gepaard gaande werkzaamheden en de kosten hiervan geschat op minimaal EUR 25.000.-.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Het Merk is volgens Eiser bekend en uitgegroeid tot een waardevol merk. Eiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan het bekende Merk.

Eiser betoogt dat de Website geen inhoud bevat en het er op het eerste gezicht op lijkt dat er geen sprake is van een legitiem belang van Verweerder bij de Domeinnaam.

Voorts stelt Eiser dat geen sprake is van oudere merkrechten, althans niet op het teken "Pandora Internetcentrale", zoals door Verweerder in e-mailcorrespondentie is gesteld (Eis, bijlage 4). Verweerder heeft, ondanks herhaaldelijke verzoeken van Eiser daartoe geen bewijs geleverd van legitiem belang bij de Domeinnaam. Volgens Eiser moet geconcludeerd worden dat Verweerder geen legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Tot slot meent Eiser dat de Domeinnaam zonder aanwijsbare reden door Verweerder wordt gehouden zonder daadwerkelijk te worden gebruikt. Verweerder vraagt een exorbitant hoog "vanaf"-bedrag voor overname van de Domeinnaam dat vele malen hoger ligt dan de registratie- en instandhoudingskosten van de Domeinnaam, aldus

Eiser. Volgens Eiser houdt Verweerder de Domeinnaam enkel met het idee hier geldelijk voordeel uit te trekken, hetgeen kwalificeert als gebruik te kwader trouw.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt.

Nu er geen Verweerschrift is ingediend, dient de Geschillenbeslechter op grond van artikel 10.3 van de Regeling het geschil te beoordelen op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft een kopie overgelegd van de registraties van het Merk. Daarmee heeft Eiser genoegzaam aangetoond dat zij rechthebbende is op het naar Nederlands recht beschermde Merk.

Om te beoordelen of de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met het recht waarop Eiser zich beroept, mag volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling bij deze beoordeling het Top-Level Domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie onder meer *Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD*, [WIPO Zaaknr. DNL2008-0008](#)).

Nu het Merk en de Domeinnaam identiek zijn, is er sprake van verwarringwekkende overeenstemming. Er is derhalve voldaan aan de vereisten van artikel 2.1 onder a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 onder b van de Regeling moet Eiser aantonen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

Daarbij is het uitgangspunt dat voldoende is dat Eiser daarvan *prima facie* bewijs levert, waarna Verweerder in de gelegenheid wordt gesteld om aan te tonen dat hij wel beschikt

over een recht of legitiem belang bij de Domeinnaam (onder meer *Accor v. Eren Atesmen*, WIPO Zaak Nr. D2009-0701 en [sectie 2.1](#) van de [WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition](#) (“WIPO Overview 3.0”)).¹

Verweerder is een op 31 december 2011 beëindigde en uit het Handelsregister uitgeschreven besloten vennootschap. Eiser heeft onweersproken gesteld dat Verweerder geen merk- of andere rechten heeft ten aanzien van de term “Pandora”. Niet in geschil is voorts dat de Domeinnaam niet gekoppeld is aan een actieve website. De Domeinnaam wordt thans nog door Verweerder gebruikt om, zij het zonder succes, door te linken naar de website “www.skmc.nl” en, zo maakt de Geschillenbeslechter op uit de door Eiser bij de Eis overgelegde e-mailcorrespondentie, als e-mailadres voor correspondentie met klanten van Verweerder. Uit deze correspondentie blijkt verder dat Verweerder kennelijk in het verleden, een aantal jaren voor de registratie van het Uniewoordmerk PANDORA, een product dan wel dienst heeft aangeboden onder de naam “Pandora internetcentrale”.

alle omstandigheden in aanmerking nemend is voor de Geschillenbeslechter in het kader van de Regeling niet komen vast te staan dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Artikel 2.1 sub c van de Regeling vereist dat Eiser aantoont dat de registratie *of* het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is.

De Geschillenbeslechter overweegt dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd op 8 juli 1997. Gesteld noch gebleken is dat Eiser voorafgaand aan deze datum enig relevant recht bezat, zoals bedoeld in art. 2.1 sub a van de Regeling. Ook van andere relevante omstandigheden zoals de registratie van een domeinnaam om zodoende eiser te beletten deze te gebruiken of om de activiteiten van eiser te verstoren, genoemd in de tweede alinea van [sectie 3.1](#) van de [WIPO Overview 3.0](#) is niet gebleken, zie bijvoorbeeld *ExecuJet Holdings Ltd. v. Air Alpha America, Inc.*, [WIPO Case No. D2002-0669](#). Eiser heeft evenmin gesteld of aangetoond dat na de registratie van het Merk, het gebruik van de Domeinnaam zodanig is gewijzigd dat sprake zou kunnen zijn van gebruik te kwader trouw. (vergelijk, *Koen Konings h.o.d.n. Zenn v. Zenn*, [WIPO Zaaknr. DNL2013-0060](#)).

Eiser behoeft echter niet te bewijzen dat kwade trouw aanwezig was op het moment van registratie. Ook al is te goeder trouw geregistreerd, dan kan het gebruik op een later moment te kwader trouw zijn. In dit verband heeft Eiser gesteld dat Verweerder de Domeinnaam hoofdzakelijk houdt met het doel om deze tegen een bedrag hoger dan de registratiekosten te verkopen aan Eiser.

In de als bijlage 4 bij de Eis overgelegde e-mail van Verweerder van 2 januari 2018 aan de gemachtigde van Eiser schrijft Verweerder (voor zover hier relevant): “Reeds in 1999 is door [Verweerder] het product ‘Pandora Internetcentrale’ op de markt gebracht (...)”, “Het betreffende product wordt ondertussen niet meer verkocht, echter het bijbehorende domein pandora.nl wordt tot op heden actief gebruikt voor e-mail afhandeling van de nog resterende gebruikers” en verder “Mocht Pandora A/S belangstelling hebben om een bod uit te brengen voor overname van het domein of gebruik van de domeinnaam voor het publiceren van een website, dan zie ik dit met belangstelling tegemoet. Wanneer dit betekent dat de nog resterende e-mail dienstverlening op het domein moet worden

afgebouwd, dient hierbij rekening te worden gehouden met de hiermee gepaard gaande werkzaamheden; voor overname van het domein schatten wij de kosten daartoe op minimaal €25.000”.

De Geschillenbeslechter overweegt dat het enkele feit dat de Domeinnaam in antwoord op Eiser's communicatie te koop is aangeboden, op zich onvoldoende is om aan te tonen dat sprake is van gebruik te kwader trouw. Daarvoor dienen nadere omstandigheden te worden aangetoond (zie *Draijer Vermogensmanagement B.V. v. Parknet B.V.*, [WIPO Zaaknr. DNL2008-0020](#), *Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie v. Media Village B.V. i.o.*, [WIPO Zaaknr. DNL2010-0020](#) en *Doka Nederland v. Media Village B.V.*, [WIPO Zaaknr. DNL2010-0009](#)). Het bestaan van aanvullende omstandigheden is door Eiser echter onvoldoende aannemelijk gemaakt. Ook het vragen van een (hoge) verkoopprijs is op zichzelf ook geen reden om altijd aan te nemen dat van gebruik te kwader trouw sprake is (zie *Professional Telecom Support v. Ronald van Veen*, [WIPO Zaaknr. DNL2008-0013](#)). In dit verband merkt de Geschillenbeslechter verder op dat de Domeinnaam bestaat uit een in het normaal taalgebruik voorkomend woord.

Overige omstandigheden die mogelijk tot een conclusie van kwade trouw zouden kunnen leiden, bijvoorbeeld zoals omschreven in artikel 3.2 van de Regeling, zijn door Eiser niet gesteld of aangetoond.

De Geschillenbeslechter concludeert derhalve - ten overvloede - dat er geen sprake is van een registratie, dan wel gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw, zodat ook niet is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.

Remco M.R. van Leeuwen
Geschillenbeslechter
Datum: 11 mei 2018

¹ Gezien het feit dat de Regeling tot op zekere hoogte gebaseerd is op de UDRP, mag worden aangenomen dat zaken op grond van zowel de Regeling als ook de UDRP relevant zijn voor deze procedure (zie bijvoorbeeld *Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V.*, [WIPO Zaaknr. DNL2008-0050](#)).